

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

3 декември 1981 година*

(Индустриална и търговска собственост – Право на търговска марка)

По дело 1/81

с предмет преюдициално запитване отправено до Съда съгласно член 177 от Договора на ЕИО от Landgericht (Районен съд), Хамбург по производството, висящо пред този съд между

PFIZER INC., Ню Йорк, САЩ

и

EURIM-PHARM GmbH, Piding/Bad Reichenhall, Федерална република Германия

относно тълкуването на член 36 от Договора за ЕИО,

СЪДЪТ (първи състав),

в състав: г-н G. Bosco, председател на състав, г-н A. O'Keefe и г-н T. Koopmans, съдии,

генерален адвокат: F. Capotorti,

секретар: J. A. Rompre, заместник-секретар,

постанови настоящото

Решение

1. С определение от 5 ноември 1980 г., което е получено в Съда на 7 януари 1981 г., Landgericht (Районен съд), Хамбург, до Съда е отправено преюдициално запитване по два въпроса относно тълкуването на член 36 от Договора за ЕИО.

2. Въпросите са възникнали във връзка със съдебните производства между две предприятия от фармацевтичния сектор, по едното от които, ищецът по главното производство (наричан по-долу „Pfizer“), притежател на определена търговска марка в няколко държави-членки, цели да предотврати ответникът по главното производство (наричан по-долу „Eurim-pharm“), който е закупил продукт от търговска марка, пуснат в обращение в една държава-членка, да го разпространява в друга държава-членка след като го препакетира.

3. Въпросният продукт, широкоспектърен антибиотик, наричан „Vibramycin“, се търгува във Федерална република Германия от немското дъщерно дружество на

* Език на производството: немски.

Pfizer и е защитен с регистрирана марка, на която Pfizer е притежател. Английското дъщерно дружество на Pfizer произвежда същия продукт и търгува с него в различни опаковки, при цени, значително по-ниски от тези, които се прилагат във Федерална република Германия.

4. След като е информирал Pfizer за своите намерения, Eurim-Pharm е търгувал във Федерална република Германия с Vibramycin, закупен от Обединеното кралство в оригинални опаковки, съдържащи 50 капсули, **опаковани по пет в блистери** с надписа „Vibramycin Pfizer”, отпечатан на гърба на блистера. С оглед търгуването на продукта във Федерална република Германия, Eurim-Pharm е затворил всеки блистер в сгъваема кутия, разработена от него, без да променя блистерите или тяхното съдържание. На предната част на кутията има отвор, покрит с прозрачен материал, през който се виждат думите „Vibramycin Pfizer”, които се съдържат в листовката, приложена в оригиналната опаковка. На обратната страна на кутията са прибавени следните думи: „широкоспектърен антибиотик – производител: Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, GB – вносител: Eurim-pharm GmbH, търговец на едро на фармацевтични продукти, 8229 Piding; пакетирано от вносителя - Eurim-pharm GmbH, 8229 Piding”. Вносителят е сложил листовка в кутията, съдържаща информация относно медицинския продукт, в съответствие с разпоредбите на немското право.

5. В своето определение за препращане, Landgericht поддържа тезата, че действието, извършено от Eurim-Pharm, представлява нарушение на правата на Pfizer по силата на немския закон за търговските марки. Като се има предвид, въпреки това, че на един по-ранен етап от производството по същото дело, върховният съд е приел тезата, че в дадения случай упражняването на правото на търговските марки е изключено по силата на членове 30 и 36 от Договора, Landgericht е отправило преюдициално запитване по следните два въпроса:

„1. Дадено ли е на притежателя на защитената в негов интерес търговска марка в държавата-членка А, съгласно член 36 от Договора за ЕИО, като се позовава на това право, правото да попречи на вносител да закупи от дъщерно дружество на предприятието на притежателя на търговската марка, медицински препарати, на които законно и със съгласието на притежателя е била поставена търговската марка на притежателя в държавата-членка Б на Общността, и които са били пуснати на пазара под тази търговска марка, и да препакетира тези продукти в съответствие с различните практики на лекарите при предписването на медикаменти, преобладаващи в държавата-членка А и от пускането на тези продукти на пазара на държавата-членка А в различна опаковка, разработена от вносителя, на обратната страна на която има прозрачен отвор, през който се вижда етикета на притежателя на търговската марка, който е на обратната страна на блистера, директно обграждащ продукта?

2. Достатъчно ли е, с цел установяването на незаконно ограничаване на търговията, както е предвидено в член 36, изречение второ от Договора за ЕИО, да се използва националното право на търговските марки във връзка с пазарната система, приета от притежателя на търговската марка, което обективно да доведе до разделяне на пазарите между държавите-членки или е необходимо обратното, да се установи, че притежателят на търговската марка

упражнява правото си на търговска марка във връзка с пазарната система, която той прилага, с крайната цел това да доведе до изкуствено разделяне на пазарите?”

По първия въпрос

6. На първо място трябва да се вземе предвид, че съгласно практиката на Съда, както по-специално е посочено в Решението от 23 май 1978 г. (Дело 102/77 Hoffmann-La Roche срещу Centrafarm (1978 г.) ECR 1139), въпреки че Договорът не засяга съществуването на признатите от законодателството на дадена държава-членка права в областта на индустриалната и търговската собственост, упражняването на тези права може, въпреки това, в зависимост от обстоятелствата, да бъде предмет на забрани, съдържащи се в Договора. Тъй като той поражда изключение от основния принцип за свободно движение на стоки в общия пазар, член 36 всъщност допуска дерогации от този принцип само доколкото те са оправдани за целите на защита на правата, които представляват специфичния предмет на тази собственост.

7. Специфичният предмет на правото на търговската марка е по-специално да гарантира на притежателя, че има изключителното право да използва тази търговска марка с цел пускането на даден продукт в обращение за първи път и следователно да го защити от конкуренти, които искат да злоупотребят с положението и репутацията на търговската марка като продават продукти, които незаконно носят тази търговска марка.

8. За да се отговори на въпроса дали това изключително право включва и правото да се предотврати търговската марка да бъде поставяна от трето лице след като продуктът е бил препакетиран, трябва да се обърне внимание на основната функция на търговската марка, която е да гарантира идентичността на произхода на продукта от търговската марка за потребителя или крайния консуматор, като му се даде възможност да направи разграничение, без това да създава каквато и да е възможност от объркване, между този продукт и продуктите, които имат друг произход. Това гарантиране на произхода означава, че потребителят или крайният консуматор могат да бъдат сигурни, че даден продукт от търговската марка, който им се предлага, на един предходен етап от пазарния процес, не е бил предмет на намеса от страна на трето лице, без разрешението на притежателя на търговската марка, с което да се засегне първоначалното състояние на продукта.

9. Следователно, правото, предоставено на притежателя на търговската марка, му дава възможност да предотврати всякаква употреба, която има вероятност да накърни гаранцията за произход, както е определено по-горе, и следователно е част от специфичния предмет на правото на търговска марка.

10. Не може да се използва търговската марка, по начин, който би накърнил гаранцията за произход, в случай, когато, съгласно заключенията на националния съд и условията на въпроса, поставен от него, паралелен вносител е препакетирал фармацевтичен продукт, само като е сменил външната опаковка без да пипа вътрешната опаковка и като е прикрепил търговската марка на

производителя на вътрешната опаковка, така че да може да се вижда през новата външна опаковка.

11. При такива обстоятелства препакетирането всъщност не представлява риск от излагане на продукта на намеса или влияние, които биха могли да засегнат неговото първоначално състояние и потребителят или крайният консуматор на продукта не могат да бъдат подведени по отношение на произхода на продукта, особено, когато, както е в настоящия случай, паралелният вносител ясно е обозначил върху външната опаковка, че продуктът е бил произведен от дъщерно дружество на притежателя на търговската марка и е бил препакетиран от вносителя.

12. Фактът, че паралелният вносител, слага във външната опаковка листовка, която съдържа информация относно медицинския продукт – един факт, който не е дори упоменат в поставения въпрос – не засяга настоящото заключение.

13. Отговорът на първия въпрос, следователно, трябва да бъде, че член 36 от Договора, трябва да се тълкува в смисъл, че притежател на правото на търговска марка, не може да се позовава на това право, за да попречи на даден вносител да търгува с фармацевтичен продукт, произведен в друга държава-членка от дъщерното дружество на притежателя, който носи търговската марка на последния и със неговото съгласие, когато вносителят, при препакетирането на продукта, се е ограничил до смяна на външната опаковка без да пипа вътрешната опаковка и е поставил търговската марка на производителя на вътрешната опаковка, която може да се вижда през новата външна опаковка, като в същото време ясно е обозначил върху външната опаковка, че продуктът е произведен от дъщерното дружество на притежателя, а е препакетиран от вносителя.

По втория въпрос

14. В резултат от отговора, даден по първия въпрос, отговор на втория въпрос вече не е необходим, за да се даде възможност на националния съд да вземе решение по делото, образувано пред него.

По съдебните разноски

15. Разходите, направени от правителството на Федерална република Германия и от Комисията на Европейските общности за представяне на становища пред Съда, не подлежат на възстановяване. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред препращащата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски.

По изложените съображения,

Съдът (първи състав),

в отговор на въпросите, отправени от Landgericht, Хамбург, с решение от 5 ноември 1980 г., реши:

Член 36 от Договора за ЕИО трябва да бъде тълкуван в смисъл, че притежателят на право на търговска марка, не може да се позовава на това право, за да попречи на даден вносител да търгува с фармацевтичен продукт, произведен в друга държава-членка от дъщерното дружество на притежателя, който носи търговската марка на последния и с неговото съгласие, когато вносителят, при препакетирането на продукта, се е ограничил до смяна на външната опаковка без да пипа вътрешната опаковка и е поставил търговската марка на производителя на вътрешната опаковка, която може да се вижда през новата външна опаковка, като в същото време ясно е обозначил върху външната опаковка, че продуктът е произведен от дъщерното дружество на притежателя, а е препакетиран от вносителя.

Подписи

Произнесено в открито съдебно заседание в Люксембург на 3 декември 1981 година.

Подписи